

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

PCT

An:

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT
- Lizenzen-Patente -
Friedrich-Koenig-Strasse 4
97080 WÜRZBURG
ALLEMAGNE

Gelesen					
Empf. 17. NOV. 2004					
Beantw.	04.3007				
Ezulegen					

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
W1.2254PCT

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 2 Monat(en)
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/03942

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
27.11.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
16.12.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
B41F30/04

Anmelder
KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT ET AL.

- Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - ☒ Grundlage des Bescheids
 - ☐ Priorität
 - ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - ☐ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird **keine Stellungnahme** eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 16.04.2005

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)

Eich, M

Tel. +49 89 2399-7578



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-18 ✓

veröffentlichte Fassung

Ansprüche, Nr.

1-54 ✓

eingegangen am 30.06.2004 mit Schreiben vom 28.06.2004

Zeichnungen, Blätter

1/6-6/6 ✓

veröffentlichte Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☒ Ansprüche, Nr.: 55
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 1 - 54

Begründung:

☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

☒ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 1 - 5 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Klarheit:

1.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die unabhängigen Ansprüche 1, 24, 31, 36 bis 39 und 42 und dadurch auch die davon abhängigen Ansprüche 2 bis 23, 25 bis 30, 32 bis 35, 40, 41 und 43 bis 54 nicht klar sind.

1.2 Anspruch 1:

Das auf Seite 5, letzte Zeile bis Seite 6, Zeile 14 beschriebene Ausführungsbeispiel: "... schlauchförmige Drucktücher ..." fällt nicht unter den vorliegenden unabhängigen Produktanspruch 1: "... an beiden Enden des Drucktuches ..." und die davon abhängigen Ansprüche 2 bis 23, 35 und 54. Dieser Widerspruch zwischen den Ansprüchen 1 bis 23, 35 und 54 und der Beschreibung führt zu Zweifeln bezüglich des Gegenstandes des Schutzbegehrens, weshalb die Ansprüche 1 bis 23, 35 und 54 nicht klar sind (Artikel 6 PCT).

1.3 Ansprüche 24, 31, 36 bis 39 und 42:

Die Verfahrensansprüche 24, 31, 36 bis 39 und 42 wurden zwar als getrennte, unabhängige Ansprüche abgefaßt, sie scheinen sich aber tatsächlich auf ein und denselben Gegenstand zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes, für den Schutz begehrt wird.

Aus diesem Grund sind die Ansprüche 24, 31, 36 bis 39 und 42 nicht knapp gefaßt und erfüllen sie nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT.

1.4 Ansprüche 7 und 13:

Die Merkmale in den Produktansprüchen 7 und 13 beziehen sich auf ein Verfahren zur Herstellung des Produktes und nicht auf die Definition des Produktes anhand seiner technischen Merkmale. Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus

den Ansprüchen 7 und 13 hervor.

1.5 Ansprüche 14 bis 17:

Der in den Ansprüchen 14 bis 17 benutzte Ausdruck: "... des Schenkels ..." ist vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Es ist hier für den Fachmann unklar, welcher spezielle der beiden im unabhängigen Anspruch 1 definierten Schenkel (bestimmter Artikel!) jeweils beansprucht wird. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche 14 bis 17 nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

1.6 Ansprüche 40 und 41:

Die vorliegenden Verfahrensansprüche 40 und 41 sind insgesamt unklar, da sie sich auf Anspruch 1 zurückbeziehen, welcher jedoch ein Produktanspruch ist.

1.7 Ansprüche 44 bis 53:

Bei den vorliegenden Ansprüchen 44 bis 53 ist der Schutzzumfang insgesamt unklar, da der Fachmann nicht erkennen kann, ob nun jeweils ein Produktanspruch oder ein Herstellverfahren beansprucht wird.

2. Neuheit / erfinderische Tätigkeit:

2.1 Aufgrund der oben genannten Einwände ist derzeit keine vollständige Prüfung auf Neuheit / erfinderische Tätigkeit gemäss Artikel 33 PCT möglich.

2.2 Trotzdem sollte die Anmelderin das Dokument D1 (= US-A-4 635 550), vgl. das ganze Dokument, als nächstliegenden Stand der Technik berücksichtigen, welches u.a. alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs 42 in neuheitsschädlicher Weise vorwegzunehmen scheint. Desweiteren scheint eine Drucktucheinheit gemäss dem vorliegenden unabhängigen Anspruch 1 keine erfinderische Tätigkeit gegenüber einer Kombination des Dokuments D1 mit dem Dokument D2 (= US-A-5 749 298) vorzuweisen, vgl. Zusammenfassung; Figuren 3 und 4B und Spalte 7, Zeile 59 bis Spalte 8, Zeile 43.

Translation of the pertinent portions of a Written
Notification, mailed 11/16/2004

1. This is the first written notification from the
office charged with the international preliminary
examination.

2. This notification contains information regarding
the following items:

- I Basis of the Report
- III No Preparation of an Expert Opinion Regarding
Novelty, Inventive Activities and Commercial
Applicability

Attachment

I Basis of the Report

1. Regarding the contents of the international
application:

Specification, pages

1 to 18 published version

Claims, Nos.

1 to 54 received 06/30/04 with letter of
06/28/04

Drawings, sheets

1/6 to 6/6 published version

4. Because of the changes, claim 55 no longer applies.

III No Preparation of an Expert Opinion Regarding Novelty,
Inventive Activities and Commercial Applicability

1. Claims 1 to 54 were not and will not be examined to
determine whether the claimed invention is to be considered
as being novel, based on inventive activities (non-obvious)
and commercially usable.

The above mentioned claims 1 to 5 [sic] are so unclear
that no meaningful expert opinion could be prepared.

see the attached sheet

SHEET ATTACHED TO THE WRITTEN NOTIFICATION

Re.: Item III

1. **Clarity:**

1.1 The application does not meet the requirements of Article 6 PCT, because independent claims 1, 24, 31, 36 to 39 and 42, and therefore also claims 2 to 23, 25 to 30, 32 to 35, 40, 41 and 43 to 54, are not clear.

1.2 Claim 1:

The exemplary embodiment described on page 5, last line, to page 6, line 14: "... hose-like printing blankets ..." does not fall under present independent product claim 1: "... at both ends of the printing blanket ..." and claims 2 to 23, 35 and 54 depending from it. This contradiction between claims 1 to 23, 35 and 54 and the specification leads to doubts regarding the subject of the request for protection; so that claims 1 to 23, 35 and 54 are not clear (Article 6 PCT).

1.3 Claims 24, 31, 36 to 39 and 42:

Although method claims 24, 31, 36 to 39 and 42 have been written as separate independent claims, they actually appear to relate to the same subject and obviously differ from each other only by differing definitions of the subject for which protection is being sought.

For this reason claims 24, 31, 36 to 39 and 42 have not been concisely written and do not meet the requirements of Article 6 PCT.

1.4 Claims 7 and 13:

The characteristics in product claims 7 and 13 relate to a method for manufacturing the product and not to the definition of the product by means of its technical characteristics. Therefore, in contradiction to the requirements of Article 6 PCT the intended restrictions do not follow clearly from claims 7 and 13.

1.5 Claims 14 to 17:

The expression: "... of the leg ..." is vague and unclear and leaves the reader in doubt regarding the meaning of the respective technical characteristic. It is not clear here to one skilled in the art, which specific one (definite article!) of the two legs defined in independent claim 1 is

respectively claimed. This has the result that the definition of the subject of these claims 14 to 17 is not clear (Article 6 PCT).

1.6 Claims 40 and 41:

Present method claims 40 and 41 as a whole are unclear, since they depend from claim 1, which is a product claim.

1.7 Claims 44 to 53:

In present claims 44 to 53 the scope of protection as a whole is unclear, since one skilled in the art cannot determine whether a product claim or a production method is respectively claimed.

2. Novelty / Inventive Activities:

2.1 Because of the above mentioned objections no complete examination regarding novelty /inventive activities in accordance with Article 33 PCT is possible at this time.

2.2 Nevertheless, Applicant should take document D1 into consideration, see the entire document, as the closest prior art, which appears to anticipate inter alia all characteristics of independent claim 42 in a manner injurious to novelty. Moreover, a printing blanket unit in accordance with present independent claim 1 does not appear to show inventive activities in view of a combination of document D1 with document D2, see the abstract, Figs. 3 and 4B and column 7, line 59, to column 8, line 43.